

## August Federal Circuit Newsletter (Japanese)

### クレーム解釈の誤りにより予備的差止命令が取り消しにされた事件

*Socket Solutions, LLC v. Import Global, LLC* (Appeal No. 25-1121) において、Federal Circuit は、特許権者が勝訴する見込みの分析が誤ったクレーム解釈に依拠して行われた場合、被告に対する予備的差止命令は有効となりえない、と判示した。

Socket Solutions, LLC (以下「Socket Solutions」) は、Import Global, LLC (以下「Import Global」) の Neat Socket® 製品がコンセントカバーに関する Socket Solutions の米国特許 9,509,080 号 (以下「'080 号特許」) を侵害したと申し立て、Import Global を提訴した。地裁は Socket Solutions に対し、Import Global に Neat Socket® 製品の製造、使用、販売、販売申し出または米国への輸入を禁じる予備的差止命令を与えた。Import Global は上訴し、地裁が原告が本案で勝訴する見込みを評価した際に「backplate (バックプレート)」と「pin (ピン)」というクレーム文言を誤って解釈したと主張した。

Federal Circuit はこの主張を認めた。Federal Circuit はまず、地裁がクレームされている「frontplate (フロントプレート)」に対して「backplate」を一定の空間的關係を要求していると不適切に解釈した、と判示した。Federal Circuit は、明細書と、*Phillips v. AWH Corp.* 判決 (415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005)) で説明された「クレーム文言に忠実であり特許の発明の記載に最も自然に整合している解釈が、最終的には正しい解釈となる」という原則に沿い、「cover (カバー)」の厚みに注目して「backplate」を解釈した。

Federal Circuit は次に、地裁が「pin」を特許法 112 条(f)が適用されるミーンズプラスファンクションを示す文言として誤って解釈した、と判示した。「pin」というクレーム文言には「手段」という語は使われておらず、従って 112 条(f)は適用されないという反証可能な推定がある。Socket Solutions は、「pin」は構造に該当するが、その機能によって最も適切に定義される構造的要素であるため、112 条(f)が適用されるべきである、と主張した。Federal Circuit は、『電線に対応する電気プラグに物理的かつ電氣的に接続する』ものがすべて『pin』であるわけではないから、純粋に機能的な定義は広くなりすぎるだろうと指摘し、その主張を認めなかった。「pin」は当業者に理解されている構造を指す文言であり、明細書でも構造を示すように記載されているため、Socket Solutions はその推定を覆せなかった。Federal Circuit は、112 条(f)は適用されず、「pin」にはその平易かつ通常の意味が与えられるべきである、と判示した。

地裁による勝訴の見込み分析はこれらの誤ったクレーム解釈に依拠していたため、Federal Circuit は予備的差止命令を取り消し、さらに審理させるために事件を差戻した。

先行技術が仮出願日に依拠するには記載によるサポートが必要

*Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc.* (Appeal No. 25-1752) において、Federal Circuit は、特許あるいは公開特許出願が AIA 102 条(d)(2)に基づき先行技術として成立させる目的で仮出願日の遡及適用を受けられるのは、その仮出願が当該の特許あるいは公開出願の少なくとも一つのクレームに記載によるサポートを提供している場合のみである、と判示した。

Align Technology は、Dental Monitoring が保有する特許が無効と主張する IPR を提起した。Align は、問題の特許は、Carrier の公開米国特許出願を含む三つの先行技術引例から自明であると主張した。Align は、Carrier 公開出願は特許法 102 条(d)(2)条に基づき仮出願日の遡及適用を受けられるので、先行技術に該当する、と主張した。Dental Monitoring は、仮出願は Carrier 公開出願のいずれのクレームにも記載によるサポートを提供していなかったため、Carrier 公開出願は仮出願日の遡及適用は受けられない、と主張した。PTAB は Dental Monitoring の主張を退け、102 条(d)(2)に基づき仮出願日が遡及適用されるには、Align が依拠する主題が Carrier の仮出願に記載されてさえいればよかったと認定した。

Federal Circuit はこの審決を無効とし、事件を差し戻した。Federal Circuit は、特許法 102 条(d)(2)と 119 条(e)(1)が、先行技術として成立させる目的で仮出願日の遡及適用による利益を得るには 112 条(a)の記載要件を満たすことを要求している、と判示した。したがって、Align は、Carrier の仮出願が Carrier 公開出願に記載されている少なくとも一つのクレームに記載によるサポートを提供していることを証明しなくてはならない。PTAB はその審決は下していなかったため、Federal Circuit はさらに審理させるために事件を差し戻した。

金では買えないものもある～団体が構成員の教育にリソースを割いたからという、「金を払う」ことによって当事者適格を獲得することはできない

*US Inventor, Inc. v. Squires* (Appeal No. 24-2378) において、Federal Circuit は、異議が申し立てられている政府の措置について団体がその構成員を教育するためにリソースを割いたからといって憲法第3章に基づく当事者適格を生じさせることはできず、また、構成員を代表する当事者適格が成立するには、将来損害を受ける実際の差し迫った脅威に直面する構成員を明らかにする必要がある、と判示した。

三つの発明者擁護団体が行政手続法に基づき特許商標庁 (PTO) を提訴した。三団体は、PTO がすべての特許証の表紙に印刷している「排除する権利」という文言は、*eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 判決 (547 U.S. 388 (2006)) 後、特許侵害者に対する本案的差止命令が自動的に得られなくなり四要素テストが適用されるようになっているので、誤解を招くものである、と主張した。三団体は、PTO にその文言を修正する規則の制定を強制するよう求めており、自団体がそのような救済を求めるための団体としての当事者適格と構成員を代表する当事者適格を有する、と主張した。地裁は、当事者適格の欠如を理由に訴えを却下し、訴状修正の許可も無益として拒絶した。

Federal Circuit は地裁の判断を維持した。団体としての当事者適格について、三団体は、*eBay* 判決後の特許権の範囲について構成員を教育するためにリソースを割かなければならなかったので、損害を被ったと主張した。Federal Circuit は、三団体の、リソースを割くことを余儀なくされたので当事者適格がある、という主張は、団体が情報を集め政府の措置に反対する活動を行うために金やリソースを費やすことによって「金を払うことで当事者適格を獲得することはできない」という判断を確立した最高裁の *Food & Drug Administration. v. Alliance for Hippocratic Medicine* 判決 (602 U.S. 367 (2024)) により、あらかじめ阻まれている、と判示した。構成員を代表する当事者適格については、Federal Circuit は、一団体は、構成員であるそれぞれの供述者が *eBay* 判決について知っていることを認めており、特許証の表紙に記載されている文言によって誤解させられるリスクには直面していないので、将来損害を受ける実際のかつ差し迫った脅威に直面している構成員を一人も明らかにできなかった、と判示した。Federal Circuit は、他の二団体は、構成員を代表する当事者適格を主張できず、そのような理論は第一の団体と同じ理由で認められないだろう、と判示した。これらの当事者適格の欠如は治癒不能と認定し、Federal Circuit は訴状修正の許可を無益として拒絶した地裁判断を維持した。

裁判地不適切～訴え却下の最初の事由になっても最後の事由とはならない

*AML IP, LLC v. Bath & Body Works Direct, Inc.* (Appeal No. 25-1280) において、Federal Circuit は、地裁が連邦民事訴訟規則 12 条(b)(3)に基づき裁判地不適切と結論した後、同規則 12 条(b)(6)に基づいて訴えを却下することは適切であると判示した。

AML IP は、Bath & Body Work が AML の電子商取引特許を侵害したことを理由に同社を提訴した。Bath & Body Works は、(1) 規則 12 条(b)(3)に基づく裁判地不適切と、(2) 侵害されたと申し立てられた特許が特許不適格なため規則 12 条(b)(6)に基づく請求原因事由の記載不備を理由に、訴え却下の申立てを行った。地裁は両方の理由に基づき訴えを却下した。AML は上訴し、地裁は裁判地が不適切と判定した後で、12 条(b)(6)に基づく申立てについて裁定すべきではなかったと主張した。

Federal Circuit は地裁の判断を維持した。Federal Circuit は、事物管轄権の欠如とは違い、裁判地が不適切であることによって、請求原因事由の記載不備を理由に訴えを却下する裁判所の権限は制限されない、と判示した。Federal Circuit は、たとえ裁判所が本案の前に裁判地の争点について決定を下したとしても、裁判所は裁判地不適切と判定した後でもなお、他の訴え却下事由について判断を下すことができる、と説明した。地裁は裁判地の争点について決定を下してから特許不適格の争点について裁定したので、Federal Circuit は地裁の裁量権の濫用は認めなかった。Federal Circuit はまた、訴訟経済上は両方の争点について同時に裁定を下し、個別の上訴を回避したほうが良いことにも触れた。

## 特許の訂正に関する裁判所の制約について Sean Murray と Jeremiah Helm が『Law360』への寄稿記事で分析

Knobbe Martens のパートナーである [Sean Murray](#) と [Jeremiah Helm](#) は、注目すべき最近の Federal Circuit 判決を取り上げた最新の『Law360』寄稿コラムで、*Enanta Pharmaceuticals Inc. v. Pfizer Inc.*判決において裁判所が特許の訂正という争点についてどのような判断を下したかを考察している。

この製薬会社間の特許侵害紛争は、コロナウイルス感染症を治療するための化合物と方法を対象とした特許を巡るものであり、事件の中心的争点は、Enanta の仮出願と発行された特許の間にあった誤記による不一致であった。Federal Circuit は、裁判所が司法手続によって特許の明白な誤記を訂正することはできるが、仮出願の誤記を訂正することはできない、と判示した。Federal Circuit は、したがって、特許がその誤記のために仮出願を基礎とする優先権を主張できなかったため、特許は先行する開示により無効であったという地裁の判決を維持した。

Murray と Helm は、「Enanta は結局は敗れたが、その主張にはするだけの意義があった」と書いた。両著者は、Enanta 判決から学ぶ主な教訓は、特許出願手続全般における注意深い校正の重要性であるが、仮出願申請時にスピードより正確さを優先することの価値を浮き彫りにしていると述べた。

『Law360』に寄稿された「When Courts Can't Correct Patent Errors (裁判所が特許の誤りを訂正できないとき)」の[記事全文](#)はこちらで読めます。

## ポッドキャスト：2026年にこれまで出た中で最も重要な特許訴訟判決：Federal Circuit が特許性の問題に取り組む

「Knobbe IP+」のこのエピソードでは、Knobbe Martens のパートナーである [Jeremiah Helm](#) と [Carol Pitzel Cruz](#) が、今後の判決に大きな影響を及ぼす最高裁の *Hikma v. Amarin* 判決に関する [ディスカッション](#) に続いて、2026年にこれまで出た中で最も重要な特許訴訟判決について考察する。Helm と Cruz は Federal Circuit に注意を向け、記載、自明性、実施可能性という特許訴訟における 3 つの主な柱の間にある緊張を物語る最近の判決を掘り下げて解説するほか、さまざまな産業に関係するいくつかの判決を取り上げ、特許法 112 条が定めている特許性に関する裁判所の判例から特許実務家や社内弁護士が得られる教訓について語る。

エピソードを[聴く](#)か、フルトランスクリプトを[こちら](#)でお読みください。